

CONTRATTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONEⁱ

TRA

XXX (nel seguito denominato), con sede in via....., cap.....

00195 Cod. Fisc. e P. IVA rappresentato da.....,

in qualità di domiciliato per la carica presso la sede di

da una parte;

E

l'Agencia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA), con sede legale e domicilio

fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e

Partita IVA 00985801000), nella persona dell'Ing. Giovanni Lelli, nella sua qualità di

Commissario, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agencia, dall'altra parte;

(ENEA e nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente,

anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile;

- L'ENEA detiene un insieme di competenze/conoscenze relative aⁱⁱ

- *(eventuale)* L'ENEA dispone di un know-how¹ relativo a ... descritto nell'Allegato A (di seguito, per brevità, denominato il "Know-how");

- *(eventuale)* L'ENEA ha depositato in data ... presso l'Ufficio ... una domanda di

¹ Per Know-how si intendono tutte quelle informazioni che

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

brevetto per invenzione dal titolo (di seguito, per brevità, denominata "Domanda");

- *(eventuale)* L'ENEA è titolare del brevetto n. dal titolo..... (di seguito, per brevità, denominato "Brevetto");

- XXX è una società/ente attivo nel settore ...;

- XXX possiede tecnologie e diritti brevettuali relativi a...

- Le Parti sono interessate a svolgere un progetto di ricerca che ha come obiettivo

.....

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO

Le Parti intendono realizzare un progetto di comune interesse teso a (*scopo del progetto*). Il progetto si articola in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nell'Allegato Tecnico al presente contratto.

Il risultato atteso dal progetto è (*inserire l'oggetto*) (*ad es. la verifica della fattibilità industriale di sulla base del Know-how detenuto da ENEA, al fine di ottimizzare lo sfruttamento industriale della Domanda e/o del brevetto conseguente / la messa a punto della tecnologia...*).

ART.3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti mettono a disposizione e a supporto del progetto le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse, in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2 del presente contratto.

(eventuale) XXX si impegna, anche per quanto riguarda tutti i suoi dipendenti e collaboratori a vario titolo, le società ad essa collegate o da essa controllate, nonché le società controllanti della medesima, a non divulgare a terze parti il Know-how oggetto del presente contratto e a sviluppare il progetto esclusivamente con ENEA.

ART. 4 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente contratto avrà durata di (*indicare numero*) mesi/anni a decorre dalla data della sua stipula, ovvero dalla sua ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale unica proroga per eguale o inferiore arco temporale, preventivamente concordata tra le parti, entro 3 mesi dalla scadenza del contratto. Il rinnovo del contratto è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.

Le attività verranno eseguite presso.....

ART. 5 – LICENZA DEL KNOW-HOW, DELLA DOMANDA O DEL BREVETTOⁱⁱⁱ

(*se c'è know-how, domanda di brevetto o brevetto*)

Il Know-how è e rimane, in ogni caso, di esclusiva titolarità di ENEA.

ENEA concede a XXX in via esclusiva e a titolo gratuito, limitatamente alla durata del presente contratto, l'utilizzo del Know-how ed una licenza sulla Domanda/sul Brevetto, ai soli fini dell'esecuzione dell'oggetto indicato nell'art. 2.

Alla scadenza del presente contratto ENEA si impegna a concedere a XXX, che potrà accettare o rifiutare, una licenza *esclusiva/non esclusiva* ed onerosa sul Know-how e sulla Domanda/sul Brevetto, al fine dello sfruttamento economico, a condizioni che dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti entro (*indicare numero*) giorni dalla scadenza del presente contratto.

(*nel caso in cui le conoscenze e i diritti di Proprietà Intellettuale siano di entrambe le Parti*) **ART. 5 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE**

PREESISTENTI^{iv}

Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse (background), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà all'altra un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del presente contratto.

Alla scadenza o alla risoluzione del contratto il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

ART. 6 – IMPEGNI ECONOMICI

I costi delle attività previste dal progetto di ricerca necessarie per il raggiungimento del risultato atteso saranno a carico di XXX per quanto riguarda (*specificare*) e di ENEA per quanto riguarda (*specificare*).

ART. 7 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione é necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto, il Know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Contratto.

Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate e né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Contratto, fatto salvo il formale benessere dell'altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente

dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

ART. 8 – RISULTATI DELLE ATTIVITA'

(OPZIONE 1) Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo.

Le Parti potranno stabilire in un documento a parte² (da eventualmente allegarsi) le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Le Parti si impegnano reciprocamente a concedersi licenza esclusiva gratuita – senza diritto di sub licenza - sulla propria quota di titolarità della domanda di brevetto, dal momento del deposito dello stesso fino alla data della sua pubblicazione.

Da tale momento la Parte licenziante concederà all'altra Parte, che potrà accettare o meno, licenza esclusiva/non esclusiva onerosa sulla propria quota di titolarità

² Da definirsi in collaborazione con UTT

della domanda di brevetto/del brevetto, a condizioni che saranno concordate fra le Parti.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

*(OPZIONE 2)*³ I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità specificate nell'Art. 2 e nell'Allegato Tecnico del presente contratto saranno di proprietà di ENEA, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

Ai fini del presente articolo si considera come derivante dalle attività di cui all'Art. 2 e all'Allegato Tecnico qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

L'ENEA s'impegna a concedere a XXX licenza esclusiva gratuita - senza diritto di sub licenza - sui risultati suscettibili di protezione brevettuale per i quali venga presentata domanda di brevetto da parte di ENEA, dal momento del deposito fino alla data della pubblicazione del brevetto.

Da tale momento l'ENEA concederà a XXX, che potrà accettare o meno, licenza esclusiva/non esclusiva onerosa sulla domanda di brevetto/sul brevetto, a condizioni che saranno concordate fra le Parti.

ART. 9 –PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività,

³ Nel caso di apporto preponderante da parte di ENEA.

solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra Parte.

ART. 10 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte in esecuzione delle attività del progetto.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall'esecuzione del presente contratto, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell'altra parte.

Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 12 – DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO

Il logo di ciascuna delle parti potrà essere utilizzato dall'altra Parte solo previa autorizzazione scritta di quest'ultima.

ART. 13 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.

(eventuale) [Al momento della risoluzione consensuale cessa, con effetto immediato, la possibilità di utilizzo del Know-how da parte di XXX e la licenza sulla Domanda/sul Brevetto].

La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente contratto.

ART. 14 –FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentono il rispetto degli adempimenti di cui al presente contratto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno,

comunque, essere sempre provate.

ART. 15 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DEL CONTRATTO

L'ENEA designa il Dott. *(inserire nome)* quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca e del contratto.

XXX designa il Dott. *(inserire nome)* quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca e del contratto.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per iscritto all'altra Parte.

ART. 16 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 17 - FORO COMPETENTE^V

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente contratto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 19 –ATTIVITA' NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente contratto è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO^{VI}

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti.

Art. 21 -REGISTRAZIONE

Il presente Contratto redatto in doppio originale sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA

Per il XXX

Per l'ENEA

Note

ⁱ La stipulazione del presente Contratto richiede il preventivo atto autorizzativo. Si tratta di Contratto attivo non soggetto al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06). Nel caso in cui si tratti di contratto attivo soggetto, in tutto o in parte, alla disciplina del suindicato Codice, il format contrattuale viene proposto dal committente pertanto sarà nostro onere verificare che le singole clausole siano conformi alla normativa vigente (a tal fine si suggerisce, in via esemplificativa, il confronto del format proposto con quello dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture). Laddove invece trattasi di settore di servizi esclusi si applica l'art. 19 del D. Lgs. 163/06 e il format di contratto attivo proposto dal committente va valutato tenendo in considerazione il presente format.

ⁱⁱ Specificare bene la missione dell'Agenzia e l'interesse pubblico sotteso alla stipula del contratto di ricerca.

ⁱⁱⁱ Nel caso in cui il know how venga apportato da entrambe le parti, l'art. 5 deve intendersi nel senso della reciprocità.

^{iv} Inserire un secondo allegato tecnico con il quale si specificano le conoscenze preesistenti.

^v Laddove l'altra parte richieda un foro diverso l'ENEA potrà aderire alla richiesta.

^{vi} Se si volesse prevedere la possibilità di cessione la stessa deve essere concordata per iscritto tra le parti per motivate ragioni.